



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0541-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**

**The Clorox International Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9361-05)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 748-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del quince de diciembre de dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:05 horas del 28 de enero de 2008.

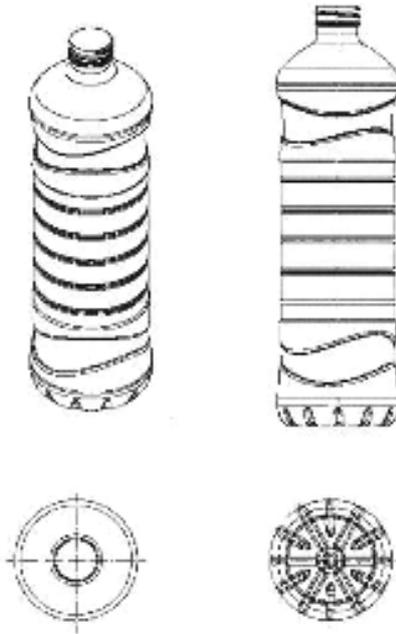
### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2005 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



en clase 3 del Nomenclátor Internacional, para distinguir limpiadores líquidos de uso doméstico, desinfectantes de uso doméstico.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado el 4 de octubre de 2006, la empresa Reckitt Benckiser N.V. representada por Francisco Guzmán Ortiz se opone al registro solicitado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:05 horas del 28 de enero de 2008, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta, denegando el registro solicitado.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, la representación de The Clorox International Company lo apeló en fecha 13 de mayo de 2008.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

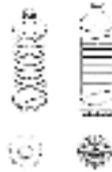
**SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la

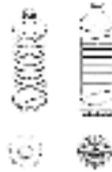


Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de , ya que lo considera una forma de uso común para los productos que pretende distinguir, contraviniendo a los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente indican que no se trata de registrar el diseño de la botella sobre la cual están las líneas curvas arriba y abajo, sino el diseño de la botella con dichas curvas, las cuales no ofrecen ventaja técnica alguna y más bien están en una función meramente estética.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.** Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción como



marca de fábrica y comercio de la forma , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica.*

*(...).”*

*“Artículo 2. **Definiciones.** – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:*

*(...)*

*Marca Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.*

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es



inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

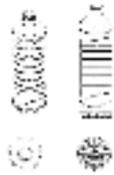
Partiendo de lo expuesto, tenemos que la forma solicitada se refiere a una botella, y, en virtud de que nos encontramos en presencia de la forma tridimensional de un envase, considera importante este Tribunal definir qué se entiende por éste. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, define envase como: “.m Acción y efecto de envasar// 2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos?”.

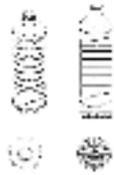
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 23-IP-98 y por resolución dictada el 25 de setiembre de 1998, señala que:

*“ Como **envase** se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable.”.*

La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. La marca tridimensional consistente en un envase puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos a distinguir, de ahí que para acceder al Registro de marcas un envase debe contener algún elemento

original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en él del de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional de envase determinado. Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto al cual se aplica.



En el caso bajo estudio,  carece de aptitud distintiva suficiente, e incurre en la causal de rechazo apuntada. Las líneas curvas reproducidas en el costado de la botella, en su parte inferior y superior, no la alejan de su forma habitual para botellas que normalmente son usadas en la venta de desinfectantes de uso doméstico. No estamos frente a una forma consistente en la representación singular y arbitraria de un envase. En el caso concreto, el diseño tridimensional propuesto corresponde a la forma básica habitualmente utilizada en el tráfico económico de esa clase de productos.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su condición de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:05 horas del 28 de enero de 2008, la cual, se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2



de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su condición de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:05 horas del 28 de enero de 2008, la cual, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

### **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00.43.89**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**